

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301547433

商標：

類別：12、18 及 35
申請人：百達(中國)企業有限公司 (AUA LIMITED)
反對人：KIDS II, INC.

所作決定的理由陳述

背景

1. 百達(中國)企業有限公司 (AUA LIMITED) (“申請人”) 於 2010 年 2 月 22 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)，該註冊申請的編號為 301547433：



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品及服務：

類別 12

嬰兒手推車

類別 18

抱嬰兒用吊袋、抱嬰兒用吊帶、手提包

(上述類別 12 及 18 的貨品統稱“涉訟貨品”)

類別 35

廣告、廣告宣傳

3. 有關該註冊申請的詳情於 2010 年 3 月 12 日公佈。KIDS II, INC. (“反對人”)於 2010 年 8 月 11 日提交反對該註冊申請的通知(“反對

通知”)。其後，申請人及反對人就本個案於下述日期提交以下文件：

2010年11月15日 申請人提交反陳述(“反陳述”)

2011年12月14日 反對人提交其首席執法官 J. Dwaine Clarke 於2011年11月11日作出的法定聲明及其中文譯本(“反對人聲明”)

4. 申請人沒有按商標規則(第559A章)第19條提交支持該註冊申請的證據。
5. 有關本個案的聆訊定於2013年9月26日於本人席前進行。反對人由江炳滔律師事務所的陳達暢先生代表出席聆訊，申請人則由其公司的經理賴光陸先生代表出席。

反對理由

6. 反對人在反對通知中列出多項反對理由作支持，其中包括條例第11(1)(a)、11(1)(b)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)及12(5)(b)條，但陳先生在聆訊上只依賴條例第11(5)(b)、12(3)、12(4)及12(5)(a)條的反對理由。

相關日期

7. 本個案須考慮的相關日期是2010年2月22日，即申請人提交該註冊申請的日期。
8. 以下本人首先考慮反對人依據條例第11(5)(b)條提出的反對，如果上述反對理由未能成立，本人再進一步考慮條例第12(3)、12(4)及12(5)(a)條的反對理由。

反對人的背景及業務

9. 根據反對人聲明提供的資料，反對人是一家美國公司，早在1969年開始從事銷售兒童及嬰兒相關產品的業務，主要包括嬰兒傢

俱、兒童鞋履及玩具等(統稱“反對人產品”)。至今反對人的業務網絡已擴大至 25 個國家及地區。

10. 反對人自 1993 年起開始使用列於本文附表一的商標(統稱“反對人商標”)來識別它的產品，而“KIDS II”乃反對人商標的主要組成部分。另外，反對人已在美洲、歐洲、澳洲、新西蘭、中國及香港等地就某些反對人商標取得註冊，¹ 而某些註冊所賦予的權利並不包括使用“KIDS II”或“KIDS”的獨有使用權利。有關在香港取得的註冊的詳細資料列於本文附表二。
11. 反對人自 2000 年起打入香港的市場，並透過在香港的聯營公司“Kids II Far East Ltd”把反對人產品銷售至零售商及分銷商作零售用途。反對人聲明提供它在香港的零售商的清單，當中包括一些廣為本地人熟識的零售點如“Toys‘R‘us”、“Jusco”、“Citistore”、“City Super”、“Wing On”及“Japan Home Centre”等。² 而它自 2004 年至 2009 年間，以反對人商標在本地銷售的反對人產品每年的淨銷售額如下：

年度	淨銷售額(美元)
2004	3,259,672
2005	7,936,565
2006	11,717,374
2007	22,473,726
2008	25,160,174
2009	28,365,183

反對人並提交上述聯營公司發給零售商的商業單據副本作為證明。³

申請人的背景與涉訟商標

12. 申請人沒有在反陳述中就其背景或業務提供任何資料，而賴先生

¹ 反對人聲明附件甲。

² 反對人聲明第 10 段及附件丙。

³ 反對人聲明附件乙。

在聆訊上只是簡單地說申請人是獨立的用品生產商，自行生產及為產品打廣告，但申請人沒有提交任何證據作支持。

13. 至於涉訟商標，它是由“kids II”及“世界仔”組成，而“kids II”是在“世界仔”的正上方。在常用的廣東用語中，“世界仔”一般是指那些懂得人情世故，而且面面俱圓的人。

依據條例第 11(5)(b)條提出的反對

14. 陳先生在聆訊上指出反對人商標經過多年的使用及宣傳推廣已享有很高的知名度，而涉訟貨品與反對人產品同是以兒童及嬰兒為對象，因此申請人必然對有關行業有一定的了解及知悉反對人商標的存在。另外，反對人商標的“KIDS II”並非常用的文字組合，申請人沒有合理的理由選用“kids II”作為涉訟商標的一部分，更不可能在純粹巧合的情況下使用“kids II”。申請人從沒有在反陳述中或在宣誓的情況下否認反對人商標的知名度及存在，亦沒有解釋涉訟商標的“kids II”的設計意念來源。因此，涉訟商標必定是抄襲自反對人商標而成。

相關法律

15. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

- (a) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，則該商標不得註冊……或在其註冊申請是不真誠地提出……的範圍內不得註冊。”

16. 條例沒有界定“不真誠”一詞的涵意，但是，聯合王國商標法第 3(6)條與條例第 11(5)(b)條相近，⁴ 而當地的法庭就“不真誠”的涵意曾作出詮釋，因此該等案例對本個案具有參考價值。

⁴ 聯合王國商標法第 3(6)條的英文原文如下：“A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.”

17. 在 *Gromax Plasticulture Ltd. v Don & Low Nonwovens Ltd.*⁵ 一案中，Lindsay J.就“不真誠”一詞提出以下的意見：

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。”⁶

18. 在決定某商標申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)*⁷一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“‘不真誠’一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”⁸

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark*⁹一案中，獲委任人員指出，不誠實綜合測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本

⁵ [1999] R.P.C. 367 第 379 頁。

⁶ 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

⁷ [2005] F.S.R.10.

⁸ 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”


⁹ [2006] R.P.C. 25.

身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。¹⁰

反對人商標與涉訟商標

20. 反對人商標包括五個個別的商標，它們全部都是以“KIDS II”為主題，“KIDS II”是以正楷或稍為花巧的方式表達，而其中某些商標



並加上“”的圖案成為一個組合商標。“KIDS”的意思是小孩，而“II”一般會被視作羅馬數字，代表第二。由於反對人產品主要的對象是兒童及嬰兒，“KIDS”一字的顯著性並不高。但是，“KIDS II”的組合不具形容性，亦沒有定義或特定的意思，因此它具有一些獨特性。

21. 本人已於上文第 9 至 11 段簡述反對人的背景及在本港的業務情況，而申請人沒有對此提出任何質疑。因此，本人接納反對人提交的證據，並認同反對人商標就兒童及嬰兒傢俱、鞋履及玩具等享有商譽及知名度。
22. 無獨有偶，涉訟商標其中一個組成部分亦是“kids II”。雖然“kids”是以草書體來表達，而“II”也不是以方正的方法表達，但毫無疑問，“kids”及“II”是清楚可以看見。賴先生在聆訊上陳述“kids II”的“II”其實是由兩個英文字母（即大楷“I”）組成，而不是羅馬數字第二。另外，本港大部分消費者皆懂得中文，他們會視涉訟商標為“世界仔”及“kids II”的組合，因此，賴先生認為兩個商標根本不相似。對賴先生的陳述，本人未能認同。無論一般公眾視“II”是英文字母或羅馬數字，他們都會視涉訟商標的“kids II”與反對人商標的“KIDS II”實質上是相同的，而上述標誌只是以不同的字體來表達。另外，本港是一個雙語並重的城市，大部分消費者皆懂得中文及英文，而“kids”及“II”¹¹亦非常顯淺，因此，他們除了看到“世界仔”，亦很容易可以看到涉訟商標的“kids II”。

¹⁰ 英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

¹¹ 不論“II”是代表羅馬數字或英文字母。

涉訟貨品與反對人產品

23. 涉訟貨品包括嬰兒手推車及其他照顧嬰兒所使用的產品。反對人產品包括嬰兒傢俱、兒童鞋履及玩具。雖然涉訟貨品與反對人產品的性質及用途不同，但它們都是針對兒童及嬰兒的消費市場，銷售對象是一般市民大眾，尤其是身為父母者或照顧嬰兒及兒童的人。

申請人就本個案的回應

24. 對於反對人在反對通知中就涉訟商標提出的挑戰，包括該註冊申請是不真誠地提出等指控，申請人在反陳述的回應可以歸納如下：

- (i) 涉訟商標與反對人商標不相似；
- (ii) 涉訟貨品與反對人產品亦不相同；及
- (iii) 申請人早已向香港商標註冊處（“註冊處”）提交“就商標可否註冊要求給予初步意見”¹²（“意見要求”），而註冊處當時的回覆是涉訟商標的申請可能會獲得接納。其後，申請人便提出該註冊申請並在市場上開展涉訟貨品及涉訟商標的推廣宣傳，但它並沒有就其業務作更詳細的解釋或提供證據支持。

25. 面對陳先生在聆訊上再度挑戰該註冊申請乃不真誠地提出時，¹³ 賴先生只是重申反陳述的論點，並指出涉訟商標是得到註冊處允許，這代表涉訟商標是申請人自己設計的。

26. 本人必須澄清，註冊處因應公眾提交的“意見要求”所給予的回覆是就商標的可否註冊給予初步意見，¹⁴ 而該意見是根據表面的資料而提供。另外，即使註冊處當時的回覆是涉訟商標可能會獲准接納，這並不同於商標已獲准註冊，更談不上是涉訟商標乃申請人獨立設計的證明。

¹² 商標表格第 T1 號。

¹³ 見本文第 14 段。

¹⁴ “意見要求”並不包括翻查相似商標的紀錄。

27. 更值得注意的是申請人在本個案中採取的回應手法。申請人一直堅持涉訟商標與反對人商標不相似及涉訟貨品與反對人產品並不相同。雖然反對人質疑涉訟商標中“*kidsII*”的由來及指控申請人抄襲它的商標，申請人都沒有作出正面回應。申請人既沒有否認知悉或抄襲反對人商標，亦沒有解釋涉訟商標（尤其“*kidsII*”部分）的創作意念或由來。賴先生在聆訊上只是含糊地聲稱申請人是自己打廣告，產品是由自己生產及設計，並沒有欺騙公眾。他甚至利用註冊處就涉訟商標所發出的初步意見，企圖證明商標乃申請人的獨立創作。
28. 申請人以上的行為實在令人懷疑，究竟它為何一直刻意迴避反對人對它抄襲的指控？如果申請人提出該註冊申請時根本對反對人商標及其產品並不知悉，為何它沒有確切否認？如果涉訟商標的確是它獨立創作的，為何它不能直接確認？為何申請人由始至終選擇不作正面的回應（包括放棄提交證據的機會），反而在反陳述中及聆訊上勉強拉扯其他沒有關係的事項作辯護？
29. 本人在上文已裁定反對人就反對人商標及其產品享有商譽及知名度，而涉訟商標乃包含反對人商標的主要部分。儘管涉訟貨品與反對人產品的性質及用途不同，但它們同樣是針對兒童及嬰兒的市場，而上述的貨品往往是集中在商店的兒童及嬰兒部出售。基於上述的原因，如果涉訟貨品在市場出售，一般消費者很可能誤以為它的來源與反對人產品有關連。
30. 基於上文¹⁵的分析，本人認為申請人應該早已知悉反對人商標及其產品在市場上的知名度，而故意使用一個與反對人商標中的“KIDS II”相同或極為相似的英文名字作為涉訟商標的其中一個主要元素，希望藉反對人在市場上的聲譽，有利於自己的業務。
31. 在考慮過所有與本案相關的事實，本人裁定，按申請人所知道的事實，申請人提出該註冊申請的決定會被採取恰當標準的人視為不真誠。
32. 基於上述的原因，本人現裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。由於以上的裁決，本人無須進一步考慮反對人就條例其他條文提出的反對是否成立。

¹⁵ 第 24-29 段。

結論及訟費

33. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，除非與訟雙方另行達成協議，否則訟費會依照《高等法院規則》(第 4A 章)第 62 號命令附表 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(吳凱詩代行)

2014 年 1 月 28 日

反對人商標

KIDS II

Kids II



o Kids II

反對人的香港註冊商標



KIDS II

商標：

商標註冊編號： 1998B00217AA

註冊日期： 1996年8月20日

貨品說明：

類別 20

傢俱、鏡子、椅子及座位¹⁶

類別 25

小孩鞋類¹⁷

類別 28

玩具及娛樂品、嬰兒床玩具、扳浪鼓(玩具)、能擠壓的玩具、嬉水玩具、鍛煉肌肉用的玩具、玩偶、毛絨玩具、幾何圖形玩具、會發出吱吱聲的玩具¹⁸

本商標的註冊並不賦予使用“KIDS II”所包含的文字及羅馬數字的獨有權利。¹⁹

¹⁶ 反對人在反對通知提供的中文譯文。英文原文：“furniture; mirrors; chairs and seats”。

¹⁷ 反對人在反對通知提供的中文譯文。英文原文：“footwear for children”。

¹⁸ 反對人在反對通知提供的中文譯文。英文原文：“games and playthings; mobiles, rattles; squeeze toys; bath toys; exerciser toys; dolls; stuffed toys; geometrically shaped toys; toys that squeak”。

¹⁹ 英文原文：“Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the word and Roman numeral “KIDS II”。”